

消尽論の再構成による修理行為の評価基準の定立（Ⅰ）

—クレーム解釈による「生産」判断および現在の消尽論の考察を通して—

紀伊産業株式会社コンプライアンス室
（金沢大学大学院人間社会環境研究科
社会システム専攻修了）

齊 藤 梓

要旨

キーワード：消尽，修理，再生産

本論文は，特許製品のリサイクル行為をめぐる消尽の問題を解決する手がかりとして，過去に議論されてきたことが現在の議論と真に連続性を有しているのかを，明らかにすることにある。

消尽は，従来，特許権者が譲渡したときの製品の効用を保ったままの使用・譲渡が念頭におかれていた。しかし，最近では，特許製品のリサイクルや修理という場面で消尽が問題になっている。そのようななか，プリンタの使用済みインクタンクにインクを再充填して販売する行為について，特許権が消尽しているといえるかが争われた（キヤノン事件）。最高裁判決が下されてからも，判断基準について未だ学説の一致を見ない。この問題を解決するためには，修理や消尽が何であるかを明らかにする必要がある。本稿では，特許製品の再利用行為に係る現在の議論を検討する手がかりとして，過去の2つの議論を整理した。

まず，我が国で消尽論が議論される唯一の場面であった並行輸入の場面における議論が，現在の消尽の議論に影響を与えていることを示した。BBS特許並行輸入事件を契機に消尽論が議論されたが，消尽論の根拠と要件の議論が不十分であった。また，当時の消尽論の議論では，修理行為などの場面は想定されておらず，特許製品の流通を最大限確保するなかで，特許権者の意思ないし保護はどの程度認められるかが議論されていたことを明らかにした。

次に，修理行為の議論の変遷を，クレームの役割の変化に伴う「生産」概念の変化という視点から概観し，消尽がいかに関わってきたのかを考察した。修理行為と生産を区別する基準であったクレームの解釈方法が，法改正前後で変化したことを示し，この変化が修理行為の議論で全く考慮されてこなかったことを指摘した。

現在の議論を見据えずに議論されてきた消尽論，「生産」概念の変化が考慮されないままの修理行為の議論，この2つのことを見逃したまま，特許製品の再利用行為についての議論が行われている。現在の議論にはこの2つの視点が欠けているために，理論的な決着を見ていないと考えられる。本論文によって明らかにされたそれぞれの問題の基本的構造を把握した上で，今一度現在の議論を検討することにより，学説上の対立構造を把握し，特許製品の再利用行為についての具体的基準を定立することができる。

Restructuring the Patent Exhaustion Doctrine (Ⅰ)
— to Establish New Criteria for Legally Permitted “Repair” —

SAITO Azusa

Abstract

The purpose of this study is to clarify the meaning of the doctrine of patent exhaustion. Although the Supreme Court of Japan ruled in the favor of the doctrine of patent exhaustion in 2009, there is an ongoing discussion among scholars on this subject. This paper examines the doctrine of patent exhaustion in order to seek possible solutions from two aspects.

First, this paper examines the argument about the case of a parallel import in 1997 in Japan-the most discussed patent exhaustion case.

Second, this paper considers the discussion of the relationship between “repair” and “reproduction.”

To conclude, this study clarifies two points, the two elements that are absent in the present argument over the recycling act of the patented product. The first is that the discussion of the parallel import at that time did not consider the recycling act of the patented product, and the second is that the change in the concept of “product” by law revision in the role of “claim” was not considered in the discussion on the “repair” and the “reproduction.”

Key Words

patent exhaustion, repair, reproduction

序論

第1節 本論文の目的

本論文の目的は、特許製品の利用行為についての具体的な基準を示す手がかりとして、過去に議論されてきたことが現在の議論と真に連続性を有しているのかを、明らかにすることにある。

我が国の特許法は、条文上、特許権者や実施権等の正当な権原を有する者（以下、「特許権者等」とする。）が生産し、譲渡した特許製品であっても、使用・譲渡の度に特許権者等の許諾を得ることをその譲受人に要求している。特許製品の利用について、その都度権利者の許諾を得るというのは、特許製品の流通を阻害し、産業の発達を目的とする特許法の趣旨に反するため、特許法が予定するところではないだろう。特許製品の正当な譲受人は、特許製品を自由に利用することが許され、特許権者等が権利行使をできるのは侵害品に限られるというのが学説の一般的な見方であり、あとは理論構成の問題とされた。

特許権者等が生産し、譲渡した特許製品については、特許権者の権利行使を認めないとする考え

を消尽¹⁾といい、我が国では消尽論がその根拠となっている。消尽論とは、適法に特許製品を取得した者は、以後、その使用や再譲渡等をする際に特許権者の許諾を必要としないという結論を導く理論である。消尽論は我が国において定着し、消尽に関する理論が問題となるのは、並行輸入の場面に限られていた。

しかし、最近では、特許製品のリサイクルや修理という場面で消尽論が持ち出されている。修理行為については消尽とは関係なく議論されていたのだが、いわゆる「使い捨て製品」を再生して販売する行為との関係で、知的財産権が問題になる場面が増えた。下級審においては修理と消尽の考え方を絡めた様々な判断がなされており、その判断基準について統一的な見解がない状態にあった。

そのようななか、プリンタの使用済みインクタンクを回収し、再びインクを充填して販売する行為について、特許権を侵害しているといえるか、あるいは特許権は消尽しているため非侵害となるかが争われた（キヤノン事件）²⁾。キヤノン事件をきっかけに、消尽や修理に関する議論が活発化した。最高裁判決が下されてからも、判断の是非

を巡る議論があり、学説上の決着はついていない状態にある。

リサイクル品に関する特許権行使の可否をめぐる争いは今後ますます増えると予想され、この問題の捉え方を明確にすることは、理論的にだけでなく、実務的にも意義があると考ええる。

第2節 問題の所在

第1款 並行輸入との関係で論じられてきた消尽論

従来、我が国において消尽が問題となるのは、並行輸入の場面に限られていた³⁾。BBS特許並行輸入事件⁴⁾（以下「BBS事件」とする。）をきっかけに様々な立場から議論され、最高裁において初めて国内消尽論が傍論ながら認められた。最高裁判決においては、消尽論を認める根拠が示され、後の判例によっても引用されている。

しかし、BBS最高裁判決は並行輸入を認めるべきという社会的な流れのなかで、結論ありきで消尽が論じられたと思われる節もあり、学説は必ずしも法律論を展開しているわけではなかった。また、BBS最高裁判決が下された当時は、消尽論と修理行為との結びつきは意識されていなかった。

修理行為と結びつく前の消尽論の議論が、現在の議論にどのように影響しているかを明確に述べた研究はない。並行輸入が問題になった際の国内消尽に係る議論の状況を一度整理した上で、現在の議論を再検討する必要がある。

第2款 修理行為、「生産」概念および消尽論の関係

修理行為に関する議論は、消尽に関する議論とは別に発展してきた。特許発明の本質的部分に係る部材の修理は「生産」にあたり許されないと、従来から解されていた。しかし、「生産」概念はクレームの役割とともに変化しており、その影響が修理に関する議論において意識されることはなかった。

BBS最高裁判決以降、修理行為は次第に消尽

論との関係で論じられるようになった。単なる修理行為だけではなく、第三者による特許製品の再利用行為という、特許権者の利益を損なうおそれがある行為も修理行為の議論に含まれてきたなかで、いかなる判断要素を考慮すべきかが問題となった。

修理行為は「生産」概念のみの議論から、消尽論という理論を加えた議論へと変容している。そのため、我が国における修理行為の考え方を明らかにするためには、「生産」概念と消尽論がいかに修理行為の議論に関わってきたのかを考察することが有益である。

第3款 キヤノン事件による学説の影響

知財高裁では大合議判決が下され、最高裁では国内消尽論が初めて正面から認められたとして、キヤノン事件の一連の判決は非常に注目を集めた。学説においては、特許製品の再利用行為について、「生産」と「消尽」のどちらの問題と捉えるかという点や具体的な判断基準について争われており、最高裁がどのように判断するのが注目された。しかし、最高裁は「製造」という新しい言葉を用いることで、「生産」・「消尽」という学説の対立に答えを与えなかっただけでなく、判断基準についても様々な要素を「総合考慮する」と示したにとどまり、どのような要素をどのように考慮するかという具体的な基準については不明確なままとなった。そのため、学説として未だ画一的なものがなく、論者によって異なる状況にある。

第3節 論証の方法

特許製品の再利用行為についての現在の議論の問題点を明らかにするために、それまでの消尽論の議論と修理行為に関する議論を整理する必要がある。それぞれの議論状況を整理することで、キヤノン事件における学説を分析し、一連の議論に検討を加えることができるだろう⁵⁾。

はじめに、第1章では、並行輸入の場面で国際消尽の是非を論じる前提として議論されてきた国内消尽に関する議論を整理する。議論の契機となっ

たBBS事件以前の国内消尽に関する判例・学説を踏まえた上で、BBS事件における議論の状況を整理する。また、BBS最高裁判決以後、消尽論の成立が争われた下級審裁判例も併せて整理することで、我が国における消尽論の従来の考え方を理解する。

次に、第2章では、特許製品の修理行為及び再利用行為に対する権利行使の可否について、我が国における判例や学説を整理する。修理行為は「生産」に当たる場合に侵害になるとされてきたため、「生産」概念の変化との関係を把握する必要がある。そのため、まずはその時代におけるクレーム解釈に着目して「生産」概念の変化を確認する。その後、修理行為が「生産」、そして消尽論と関わってきた過程を概観し、それぞれの判例を整理する。

本稿では第1章および第2章で整理される過去の議論から、現在の議論に欠落している視点を指摘する。キャノン事件に関する議論および消尽論の分析は、また別稿で論じる。

第1章 消尽論の発展

第1節 BBS特許並行輸入事件以前の国内消尽に関する考え方⁸⁾

第1款 問題の所在

我が国特許法は、特許権者に特許製品の使用・譲渡を専有する権利を認めているため、条文上、特許製品の取得者はその使用・再譲渡の度に、特許権者の許諾を得る必要がある。しかしながら、これでは現実社会の取引を妨げることとなるため、我が国では、特許権者が適法に国内市場に一度置いた製品については、それ以後自らの権利を行使することができないとする国内消尽という考え方⁹⁾が学説・判例において古くから認められており、あとは理論構成の問題とされていた。

現在では消尽論が通説となっているが、それ以前の考え方として、所有権説、黙示の許諾説という考え方があった。以下、消尽論が採用されるまでの学説の変遷を見る。

第2款 所有権説

特許権者が特許製品を適法に譲渡した後に、その製品取得者に対して特許権者がその製品の使用禁止と引渡しを求め、権利行使の可否について大審院の判断が下された⁸⁾。大審院で示された考え方は、適法な所有権の取得を根拠として、特許製品の利用について特許権者からの権利行使を受けないと説明する立場であり、所有権説と呼ばれる。

所有権説は、所有権という有体物における権利と特許権という無体物における権利を混同している点、特許権を侵害してつくられた製品についても所有権が認められる以上は特許権者の権利行使が認められなくなってしまう点から、学説において批判され⁹⁾、現在ではほとんど支持されていない。しかし、その一方で、消尽の目指すところは特許製品の適法な取得者の保護であり、所有権説は問題の側面を捉えたものであると評価されている¹⁰⁾。

第3款 黙示の許諾説

大審院によって示された所有権説が否定された後、黙示の許諾説が通説となった。黙示の許諾説は、特許権者が特許製品を譲渡する際には、特許製品の譲受人がそれを利用することを知って譲渡するものであり、この譲渡と同時に暗黙の実施許諾があるとする学説である¹¹⁾。そのため、譲渡時に特許権者がある利用行為について反対の意思表示を示した場合には、特許権侵害になる。

しかし、特許権者が許諾していない場合に権利行使ができるという結論を導く黙示の許諾説は、取引の安全を阻害し、また、特許権が譲渡された場合には新たに特許権を取得した者から権利行使される可能性もあるとして、後の学説によって批判された¹²⁾。

第4款 消尽論の定着

現在の通説でもある消尽論は、ドイツのコーラーが提唱した考え方である¹³⁾。消尽論とは、「権利者が特許に係る物を適法に拡布したということは、当該物に関する限り、特許権はすでにその目的を

達成しており、その物については特許権は消尽（消耗、用尽）している」と解釈することにより、国内消尽を認める理論である¹⁴⁾。消尽論が紹介された後、消尽論の方が優れた説であるとしてこれを採用する学説が現れた¹⁵⁾。しかし、黙示の許諾説が通説的見解であった日本においては、消尽論が紹介された後でも黙示の許諾説を採る学説¹⁶⁾や独自の学説¹⁷⁾などが存在し、消尽論はすぐには定着しなかったようである。その後の議論の様子は定かではないが¹⁸⁾、中古ボーリング用自動ピン立て装置事件¹⁹⁾では消尽論が採用され²⁰⁾、学説においても消尽論が採用されるようになった²¹⁾。

このように、現在では通説的見解である消尽論も、1970年前後の学説においては正面から採用されていたわけではなかった。所有権説や黙示の許諾説より理論的弱点が少ない消尽論が妥当な結論を導きうるとして採用されてはいたが、批判もあったことが窺える。しかし、消尽の理論構成が問題になる具体的な場面が特になかったため、国内消尽の理論的根拠についての議論が発展することとはなかった。

第2節 BBS特許並行輸入事件

第1款 並行輸入と国内消尽の関係

国内消尽の理論的根拠が議論される契機になったのが、BBS事件である。並行輸入とは、海外で適法に譲渡された特許製品を、正規ルート以外の流通経路で輸入する行為である。この「海外で適法に譲渡された」ということをもって、当該製品について我が国の特許権は消尽するのかという問題が、国際消尽といわれる問題である²²⁾。国際消尽を認めるか否かの前提問題として、国内消尽の理論的根拠が議論され、裁判所の判断が示されたのがBBS事件である。

第2款 裁判所の判断

第1項 特許法上の原則との関係

古くは、条約上認められている原則である特許独立の原則²³⁾から、国際消尽を一律に否定するという結論が導かれたこともあった。特許独立の原

則によると、特許権は登録国ごとにそれぞれ異なった内容の権利として観念される。各々の特許権は別個独立の権利として成立しており、一国の特許の有効・無効の判断が他国の判断に影響を与えることなく併存する。よって、消尽論の適用もその特許権の付与された国の領域内に限られ、ある国の特許権について生じた事由は他国の特許権の効力に影響を及ぼさないことから、国際消尽を否定する考え方が存在した²⁴⁾。しかし、BBS事件において各裁判所は、特許権自体の存立の問題と特許権行使の可否の問題を区別し、国際消尽を考える際に、特許製品が外国で譲渡されたことを考慮要素に入れることは、特許独立の原則や属地主義に抵触しないと判断した。

特許独立の原則や属地主義の原則によって、いかなる場合にも国際消尽を認めないとする考え方を否定した点では、地裁・高裁・最高裁で共通している。しかし、国内消尽を認める根拠並びに国際消尽についての考え方は、それぞれ異なるものを示した。

第2項 東京地裁判決

BBS事件1審判決である東京地裁²⁵⁾は、国内消尽が認められる根拠を、「現在の特許法立法当時の共通の理解」に求めた。そのほかに、特許権者は特許製品の譲渡時に対価取得の機会を得ているにも関わらず、さらに特許製品の使用・譲渡の度に特許権者に権利行使を認めると、商品の流通を妨げ、特許法の目的である産業の発展を妨げることになり、特許制度による特許権者と社会公共の利益の調整についての社会一般の意識にも反するという点にも言及し、特許権者の再度の権利行使は認められないとした。

一方、国際消尽については、現行特許法の立法時に、我が国に「国際消尽を認める社会の共通の理解」があったとは認められないとして、これを否定した。つまり、並行輸入は特許権侵害にあたると判断された。

第3項 東京高裁判決

高裁²⁶⁾は、地裁が採用した「特許法立法当時の共通理解」から国内消尽・国際消尽について判断

する考え方を否定して、次のように判断した。まず、特許法は特許権者の保護と産業の発達という社会公共の利益の保護との調和を念頭に置いていることを示した。そして、両者の利益の調和点を発明の公開の代償を確保する機会に求め、右機会が保障されている限り国内消尽是認められるとした。

さらに、国際消尽についてもその機会が保障されているといえるかにより判断した。すなわち、発明公開の代償を確保する機会を一回に限り保障するという国内消尽の基盤をなす実質的な観点からみる限り、特許製品の拡布地が国内か国外かによって格別の差異はなく、発明公開の代償を確保する機会を再度付与する合理的な根拠はないと判断して、国際消尽を認め、並行輸入を許容した。

第4項 最高裁判決

1. 判旨

以上のように、下級審の判断が分かれるなか、最高裁²⁷⁾は下級審とは異なる理論構成を示した。

まず、国内消尽については、(1) 特許法による発明の保護と社会公共の利益の調和、(2) 取引当事者の前提による商品の自由な流通とそれによる特許権者の保護、(3) 二重の利得を得ることを認める必要性がないこと、という3点を理由にこれを認めた。

しかし、国際消尽については、各国の特許権は別個の権利であり、並行輸入品に対する特許権の行使によって特許権者が二重の利得を得たとはいえないとして、国内消尽と直ちに同列に論じることとはできないとした。そのように述べた上で、国際間で商品の流通が盛んに行われている当時の状況から、国外で譲渡された特許製品も我が国に輸入されることは当然予想されるため、特許権者が譲渡時に留保を付けないまま特許製品を国外で譲渡した場合には、特許製品の取得者に対して、我が国において特許権の制限を受けずに当該製品を支配する権利を黙示的に授与したものと解すべきであると判断した。また、特許権者が国外で特許製品を譲渡する際に、我が国における販売権の留保ができることを認めた。しかし、そのために

は譲渡の際に譲受人との間で特許製品の販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を合意すること、さらに製品にその合意を明確に表示する必要があるとした。なぜなら、それによって転得者もまた、当該製品につきその旨の制限が付されていることを認識することができ、右制限の存在を前提として当該製品を購入するかどうかを自由な意思により決定することができるからであると示した。つまり、国際消尽については消尽論を採用せず、(1) 当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意と、(2) 譲受人との間で右の旨を合意したという、明確な表示が特許製品にあるという場合にのみ権利行使を認めるという、後に承諾擬制説とも呼ばれる考え方を採用した。

2. 本判決の意義

本判決の意義は、並行輸入に対する特許権者による差止めの可否について、最高裁として初めて判断を示したところにある²⁸⁾。また、最高裁で初めて国内消尽の理論的根拠として消尽論が傍論ながら認められたところにも、その意義があるだろう。

BBS最高裁判決は、国内消尽論の根拠として、特許権者による黙示の許諾のみならず、取引の安全保護と特許権者の二重利得の不要を挙げ、内容を明確にした²⁹⁾。また、国内における譲渡の場合には、特許権者が譲渡の際に反対の意思を表示することにより権利を留保する余地はなく、一律に特許権を行使することができなくなるという見解を採っていると解される³⁰⁾。

一方、結論として本件の並行輸入を認めたものの、国際消尽が問題になる場面では、国内消尽と異なる理論が採用された。その理由として、特許権者が権利を行使したとしても、必ずしも二重の利得を得たとはいえないということを挙げている。しかし、国際消尽に関するその後の説明は、二重の利得という点からなされているわけではない。また、本件調査官解説によると、国際的な場面における本判決の立場は、「英国判例における黙示的許諾論ないし米国判例における所有権行使論に

近い³¹⁾」とされている。しかし、本判決では、転得者に関しては単なる合意だけではなく、特許製品への「明確な表示」を要求しており、その点で実際にはそれらの理論と異なるものとなっている。国内消尽と国際消尽の両者を理論的に区別した理由及び国際消尽において承諾擬制説を採用した理由は明らかではない。

第3款 学説の状況

第1項 問題の所在

BBS事件は、当時、国際貿易の自由化が求められていた社会情勢のなかで、特許権がその妨げになるのではないかという点から社会的に非常に注目を浴び、様々な方面から議論された³²⁾。学説の状況としては、国際消尽を認め、並行輸入を認める立場がその大半を占めた。しかし、国際消尽を原則的に認める立場のなかでも、各々の学説には違いがあった。例えば、外国における拡布が強制実施権等によって行われた場合にも国際消尽を認める説、拡布段階における特許権者の意思を尊重する説、拡布地における対応特許権の存在を必要とする説等、国際消尽を認める具体的な要件につき、いくつか段階があった。

第2項 並行輸入を積極的に認める立場

並行輸入を積極的に認めるものとしては、並行輸入の問題を主に市場分割の観点から捉える説がある³³⁾。この説の論者は内外権利者の関係や、強制実施等が行われた場合の制約等についても、それを外して問題を純化して考えたいと述べており³⁴⁾、適法な拡布があれば、その他の事情は緩やかに解釈して国際消尽を認める立場である。国内消尽についてどのように考えるかについては明確に述べられてはいないが、国内消尽を消尽論によって認めた地裁判決を正当であると評価しており³⁵⁾、また、価格についての政府規制があると国内消尽が否定されることに関して問題視していることから³⁶⁾、国内消尽についても適法な拡布による対価確保の機会が保障されていれば認められることになろう。国内消尽との関係で国際消尽を捉えるのではなく、並行輸入を認めることを前提に国際消

尽を論じているところにこの説の特徴がある。

同様に並行輸入を積極的に認める説としては、並行輸入を禁止した場合に生じる問題と認めた場合に生じる問題を検討した上で、国際的な流通の促進あるいは安全を最大の理由に並行輸入（国際消尽）を認める説がある³⁷⁾。この説は、国内消尽における消尽論もそもそも政策的な理由から認められるものであるので、国際消尽についても、「純粋な解釈論のみで結論を導くべきではなく、最終的には結論の妥当性から解釈の正当化を導くという手法をとらざるをえない³⁸⁾」としている。そのため、この説は国内消尽と国際消尽の理論構成に整合性があるといえる。国際消尽が認められる具体的要件としては、特許権者が適法かつ任意に流通に置いたということが必要であるとしており³⁹⁾、さらに並行輸入を認める最大の根拠は、権利者が任意で自ら設定した価格で、自らが選んだ国で拡布したということにあるとしている⁴⁰⁾。つまり、取引の安全を重視しながらも、消尽が認められる根拠として、譲渡時における特許権者の自由な意思が必要であるとする⁴¹⁾。

上記の説が特許製品譲渡時における特許権者の意思を重視するのに対して、特許製品拡布国における特許権の保護の程度を考慮する立場がある⁴²⁾。この説は消尽論の基礎を特許製品の適法な拡布に求め⁴³⁾、国際消尽を認めるためには、最初の拡布国に我が国の特許権と並行する特許権が存在し、その特許保護が我が国と比べて本質的に少なくない程度に与えられていることを要件とするべきであると述べる。なぜなら、そのような場合には、外国における拡布が、我が国における適法な拡布と実質的に同じように評価することができるからであると説明する⁴⁴⁾。さらに、消尽は法律によって強行的に認められる効果であるので、取引当事者の合意によっては左右されるべきものではないとする⁴⁵⁾。

また、同じく特許権者の意思ではなく特許権者の保護の程度を考慮する説として、消尽論の根拠を二重の利得機会否定論に求め、特許権者の保護を利得の機会の有無によって考慮する説がある⁴⁶⁾。

この説は二重の利得を得ているといえるかを並行特許の存在から考慮しており、その前提には各国の特許権によって得られる利得は別であるという属地主義の考えがあるといえる⁴⁷⁾。

第3項 並行輸入を原則認めない立場

これまで挙げた学説とは反対に、国際消尽を原則認めず、権利濫用と認められる場合のみ権利行使を否定する学説として、権利濫用論と呼ばれる考え方がある⁴⁸⁾。この説は、消尽論を「特許製品の流通と最初の拡布段階における利潤を獲得する機会」があったことによって根拠付ける。特許権者は、日本国内の実施行為に対する市場の需要をいかに利用するかということについて、排他的に決定する機会を有しているが、国際消尽を認めると、このような排他的な機会を特許権者は享受することができなくなる可能性があり、属地主義や特許法の趣旨に反する事態が生じるとして、国際消尽を原則として否定する。しかし、製品の僅少な部分に特許権が存在することを理由に製品全体の輸入を差止めることや、当該製品がブランド品等である場合に、特許権を利用してブランド内競争を減殺しようと企てた場合には、これらの権利行使は権利濫用として認められず、並行輸入を例外的に認める。権利濫用論は、国内消尽も権利濫用法理の一つとして説明し、国際消尽の場面においても権利濫用が行われているかによって、権利行使の可否を決定する学説である。

第4項 学説の状況に対する分析

このように学説が分かれている理由は、これまで国内消尽の理論的根拠を消尽論として説明するも、消尽論を採用する根拠やそれが適用される要件等、消尽論それ自体の法的性質を明らかにしないまま国内消尽について議論されてきたところにあると考えられる。そのため、消尽論に関する学説は一樣ではなく、これがそのまま国際消尽における学説の混乱を招いている⁴⁹⁾。

第3節 消尽の成立要件

第1款 消尽の成否に関する判断

BBS最高裁判決において、国内消尽を認める

根拠として消尽論が採用された。これ以降、下級審では、国内消尽の成立が争われる場面で、BBS最高裁判決を引用して消尽論の成否を判断した。以下、消尽論の成立について要件を示した下級審裁判例を紹介する。

第2款 消尽の成立を否定した事例

ガス感知装置について特許権を有する会社が右特許を使用して製造し、廃棄処分にする目的で第三者に渡した不良品の横流しを受けて販売する行為が問題になった事例がある（ガス感知素子事件⁵⁰⁾）。特許権者は不良品として廃棄処分をする目的とはいえ、他人への譲渡は行っているため、消尽の成立が争われた。裁判所は、問題となっている特許製品が特許権者の意思に基づいて流通に置かれたものではないことから、消尽の成立を認めなかった。譲渡の際に、特許権者が市場に置く意思を有していない限りは、消尽が成立しないといえる。

第3款 消尽の成立を肯定した事例

譲渡時に特許権者の所有権留保の意思が表示されていなかった場合には、譲受人はこれに承諾する余地がないため、通常の所有権移転の効果が生じており、製品は権利者によって流通に置かれ適法な拡布がなされたとして、消尽を認めた事例がある（薬剤分包機用紙管事件⁵¹⁾）。本件では所有権留保が成立しているとは認められなかったため、所有権留保の契約が成立した場合に、消尽が成立するののかという点については明確には判断されなかった⁵²⁾。しかし、少なくとも、譲渡時に表示されていない特許権者の一方的な意思によって消尽の成否は左右されず、譲渡時の取引当事者の認識を重要視していることを裁判所は示したといえる。

発明の実施品であるヒーターの適法な取得者が、それを組み込んだ乾燥機の製造を第三者に委託し、第三者が製造、販売する行為が問題となった事例がある（遠赤外線ヒーター事件⁵³⁾）。ヒーターが適法に譲渡された以上、特許権は消尽したものとして、特許権者の権利行使は及ばないと判断され

た。裁判所は、特許権者が想定していなかった使用態様であっても、特許製品自体には変化が生じていないために消尽は否定されないとの考えを示した。

育苗ポットの分離に使用されるカッター（ポットカッター）の賃貸借契約（実施許諾の性質を有する）に特許発明の実施行為とは関係のない部分に制限があった場合に、権利者の許諾外の行為をしても、貸与契約上の債務不履行を構成するにとどまり、特許権の侵害には当たらないとした事例がある（育苗ポット事件⁶⁴⁾）。契約違反が直ちに消尽の成立を否定するわけではなく、契約の効果と消尽の効果とは別であるということが裁判所によって示された。

第4節 小括

BBS事件以前から、国内消尽は当然認められるものとされており、その理論的根拠は判例・学説によって後から付け加えられた。初期の学説は黙示の許諾説を採用していたが、いつの間にか消尽論が通説的見解を占めるようになった。現在では消尽論が通説となり、黙示の許諾説を採用する学説はない。消尽論が通説的見解を占めるに至った理由は、特許権者の一方的な意思によって、権利行使の可否は左右されるべきではないという考え方によると考えられる。例えば、特許製品を譲渡する際、特許権者が契約によって特許製品の再譲渡を制限したにも関わらず、譲受人が契約を破って譲渡してしまった場合にも特許権は消尽しており、譲受人は契約上の責任のみ負うというのが我が国の通説的見解である⁶⁵⁾。このような考え方を有する我が国において、黙示の許諾説は国内消尽の根拠とはなりえない。特許権者の意思とは無関係に、適法な譲渡をもって特許権が消尽するという消尽論が台頭する理由はここにある。しかし、その消尽論でさえも、「目的到達」というのは結果を示しているに過ぎず、循環論法に陥っているとの批判もあり⁶⁶⁾、理論として完全なものではなく、国内消尽に関する議論は発展する余地が十分にあった。従って、議論の発展がなかったのは、

単に、消尽が問題になる場面がなかったためである。

このように国内消尽の議論が不十分な状況で、並行輸入が特許権侵害となるかが争われたBBS事件が起きた。BBS事件では、国際消尽について我が国がどう考えるかが正面から問われた。国際消尽と国内消尽の問題は、適法な譲渡が行われた地が国内か否かの違いしかないため、密接に関連しており、両者の考え方には連続性があると考えられる⁶⁷⁾。しかし、BBS最高裁判決は両者を同列に論じることはできないとして、それぞれ異なる理論構成を採用した。このように、国内消尽と国際消尽の理論に不整合が生じた理由には、我が国における国内消尽の議論が成熟していなかったことが考えられる。さらにもう一つの理由として、当時の社会状況では、結論的には並行輸入を認めざるを得ず、特許権の行使を許すべきではないという多方面からの論調が強かったことも、BBS事件の判決や当時の学説に少なからず影響しているだろう。

いずれにせよ、BBS事件において国内消尽が議論され、最高裁判決において認められたといっても、それはあくまで国際消尽を論じる前提問題にすぎず、判決でも傍論にすぎない。しかし、BBS事件の一連の判決や当時の学説が国内消尽と国際消尽について取引当事者の認識や意思を重視していたことは、後の裁判例に影響を与えている。例えば、下級審裁判例を見ても、消尽論の成立には、特許権者が特許製品を自ら市場に置いたという意思をもって「適法な拡布」とすることが示されている。さらに、取引当事者が譲渡時に推定できなかった事項については、消尽の成否を左右しないことも示している。

では、譲渡時に推定できる事項について取引当事者が承諾したといえる場合には消尽の効果は左右されるのだろうか。また、推定できる事項についての判断要素が何であって、どの程度明らかであれば、特許法上の効力に影響を及ぼすのか。BBS最高裁判決はこの2つの問いに答えを与えていない。BBS最高裁判決が示した承諾擬制説

は、特許権者が反対の意思を有していたとしても製品について明確な表示がなければ消尽の効果を否定できないという点で、通常の黙示の許諾説と比較して特殊な理論である。つまり、最初の「合意」が製品へ明確に表示されていることをもって、転得者に対してもその効力が及ぶという結論を導くために、どのような理論構成とするかが問題として残っている。学説では、表示を行わないという不作為によって権利行使をしないという外観を作成した権利者は、これを信頼した転得者には信義則上権利行使できないとする一種の禁反言に基づく構成⁵⁹⁾と、最初の譲受人との間で、権利者と転得者が対抗関係に立つとみて、明認方法である表示と商品の引渡の前後によって決する構成⁶⁰⁾という二つの方向があるとの指摘がある⁶⁰⁾。しかし、いずれの構成をとるかは学説によって分かれており、消尽論の法的性質については未だ見解の一致を見ない状況にあった。そのため、まさに消尽論の本質部分が問われる修理行為に関する議論において、学説・判例が錯綜していると考えられる。

第2章 修理行為と特許権侵害

第1節 修理と再生産

第1款 問題の所在

特許権者等によって適法に譲渡された特許製品の所有者は、消尽論によって、自由に当該特許製品を利用することができる。では、当該特許製品を利用している内に故障したり、部品が摩耗したりした場合に、当該製品を修理することも自由に行い得るだろうか。この問題については、当該行為が「生産」にあたり、特許権者等が譲渡した製品と同一の製品であるとはいえなくなった場合には特許権侵害になると説明されてきた。これが「修理と再生産」といわれる考え方である。「生産」に該当するかについては、従来、当該修理行為が発明の本質的部分に係る部材に及ぶか否かによって判断されており、現在でもこの基準を採用する学説がある。

しかし、従来から修理行為と生産概念には関わ

りがあるとされてきている一方で、権利行使の範囲を定めるクレームの役割の変化に伴って、生産概念には変化が生じている。そのため、修理に関する議論を検討する際には、従来の学説が現在の学説にどのような影響を与えているのかという点だけではなく、その時代の生産概念がどのようなものであったのかという要素も加味する必要がある。そこで、本節では、生産概念の変化の流れを把握した上で、「修理と再生産」に対する考え方を整理する。

第2款 クレームの役割の変化に伴う生産概念の変遷⁶¹⁾

第1項 問題の所在

特許権者の権利の本質は発明の独占権であり、特許権の範囲は、特許出願の際に出される特許請求の範囲によって定まる（特許法70条1項）。被疑侵害者の行為が生産に該当しているか、すなわち特許権を侵害しているか否かについては、それが特許請求の範囲（クレーム）に含まれるかということが問題になり、被疑侵害物件がクレームの記載を充足しているか否かの判断がなされる。しかし、特許請求の範囲と特許権の効力範囲の考え方は、時代によって変化してきたため、古くからある考え方と現在のものとは異なるところがあり、その結果として、具体的な事件における「生産」の判断方法も異なる。

時代によって変化してきた「生産」該当性の判断方法は大きく2つに分けられる。1つは明細書全体から「発明の要部」を認定する判断方法、もう1つはクレームを形式的に分節する判断方法である。

第2項 発明の要部による権利範囲の認定

明治21年（1888年）の特許条例下では、明細書の記載内容について特許条例施行細則第2条に規定されていた。そこでは「特許請求ノ区域」を明細書に記載することが定められており、その後の改正において「特許請求ノ区域」の記載は、「発明ヲ構成スルニ欠クヘカラサル事項ノミヲ明確ニ記載スルヲ要ス」と定められた。しかし、当

時の特許請求の区域に記載された事項だけでは、特許権者の権利範囲を定めることができず、明細書全体を読み込む必要があった⁶²⁾。

明治32年（1899年）法下では、特許法施行細則第28条で明細書必要記載事項として「特許ノ請求範囲ハ発明ノ要部ニ限り之ヲ記載スヘシ」と規定された⁶³⁾。ここにいう「発明の要部」が一体どのようなものかは明らかではない。しかし、当時の裁判例によると、被疑侵害物件が発明の対象か否かを判断する際には特許発明の効果を重視していたようであり、発明の効果が異なれば発明の要部において抵触せず非侵害であるとの結論を導いていた⁶⁴⁾。また、発明を構成する要素の全部あるいは一部が均等である場合は抵触するとした判断もあることから⁶⁵⁾、現在でいうところの「均等論」が通常のクレーム解釈の中で行われ、実質的に判断されていたことが窺える。

明治42年（1909年）法下においても、明細書の記載要件として「特許請求ノ範囲」が要求されていたが、特許の請求範囲を発明の要部に限するという旨の規定はなくなった⁶⁶⁾。しかし、審決・判決という具体的な場面において権利範囲を定める際に、特許請求の範囲の記載だけではなく、「発明の要部」を明細書全体から認定するという作業が行われており⁶⁷⁾、「発明の要部」が果たす役割は大きくなった⁶⁸⁾。また、特許権の範囲に属するか否かを判断する際には、発明の効果が重要視されていた⁶⁹⁾。

大正10年（1921年）法では、同じく明細書の記載要件として、特許法施行規則第38条において「特許請求ノ範囲」が要求されており、同条6項において「特許請求ノ範囲ニハ発明ノ構成ニ欠クヘカラサル事項ノミヲ一項ニ記載スヘシ」と定められた。これによって、我が国では初めて単項制（1発明について1クレームの記載を義務付ける制度）が導入された。また大正10年法においては、明治32年法では「発明の要部」とされたクレーム記載が、「発明の構成に欠くべからざる事項」と明確にされているところも特徴的であり、

現行法制度と近いものであるといえる。しかし、判例・審決によると、「特許請求の範囲」の記載だけではなく明細書全体からその権利範囲が判断されたようであり⁷⁰⁾、学説においてもそのように考えられていた⁷¹⁾。また、「発明の要部」なる概念は特許権の権利範囲を定める際に用いられていた⁷²⁾。さらに、発明の異同については、明治32年法下と同様に、発明の効果の異同から判断された⁷³⁾。そのため、大正10年法下における構成要件説は、クレームを形式的に分節してその異同を判断する現在の構成要件説とは、権利範囲確定の段階で異なる。しかし、その構成要件確定後の比較方法については現在とほぼ同様であるといえる⁷⁴⁾。

昭和34年（1959年）法下では、特許請求の範囲の記載要件について、「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない」と定められた。特許法70条が新設され、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならない。」と定められた。しかし、改正する際の議論をみると、権利範囲に関する考え方は大正10年法下と変わらないことがわかる⁷⁵⁾。特許権の権利範囲が現在のようにクレームの記載によって形式的に認定されるようになったのはその後のことであった。

第3項 クレームの構成要件的機能

昭和62年（1987年）改正によって、特許請求の範囲の中に「請求項」と呼ばれる「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項」が新設された。改正の解説によると、この請求項を欧米の a claim に相当する概念として導入するとともに、一の請求項から必ず発明概念が把握されるように記載することを要求することによって、クレームのいわゆる構成要件的機能が担保されるとする⁷⁶⁾。さらに、その後の平成6年（1994年）改正によって、クレーム記載の自由度が担保されるようになった⁷⁷⁾。

このようにクレームの記載から最大限発明を特定しようとする法制度が整備されるなかで、具体的な侵害の有無を判断する際に用いられてきた判

断手法が構成要件説といわれるものである⁷⁸⁾。構成要件説とは、判例によると、「特許請求の範囲の記載を便宜語を追って数要件に分割したうへ、これと、これに対応する当該具体的方法の特徴とを逐一对比し、両者が過不足なく、かつ完全に符号するか否かにより属否を定め」るものであり、「当該特許発明の構成要件とされているもののすべてと対比し、右要件を充足するときはじめて、ある方法が当該特許発明の技術的範囲に属する」といえると説明する⁷⁹⁾。裁判所において、構成要件説が原則として用いられるようになったために、大正10年法下における発明全体の作用効果の同一性を比較する基準は採用されないことになった⁸⁰⁾。しかしながら、構成要件説の初期における構成要件は、現在のようにクレームの文言を形式的に分節するのではなく、明細書から発明思想を実質的に読み込むことによって特定されていた⁸¹⁾ことには、注意が必要である。

第4項 「生産」の判断方法

—実質判断から形式判断へ—

従来は、特許請求の範囲の記載に基づいて明細書全体から発明の要部を認定したり、あるいは構成要件を導き出していたりしたため、クレームに構成要件の機能はなかった。そのため、当時のクレーム解釈の下では、様々な場面に応じて実質的に侵害成否の判断をすることができていた。しかし、現在ではクレームの記載が構成要件として機能し、他の部分はクレームにおいて用いられている用語の技術的意味が不明確である場合に参酌されるだけになった。それに伴って「生産」概念も、実質的なものから形式的なものへと移行したといえる。

第3款 修理と再生産に対する考え方

第1項 学説の状況

修理行為に関する特許法上の考え方として、問題となる行為が発明の要部に係る修理の場合は、新たな特許製品を製作（生産）したことと同一視することができ、特許権侵害になるという考え方が従来からあり⁸²⁾、比較的最近の学説でも採用さ

れていた⁸³⁾。これが「修理と再生産」という修理に関する伝統的な考え方である。確かに、発明の要部が権利範囲であるとして、発明の要部の再生を製作（生産）としていた時代には、「修理と再生産」の考え方には整合性がある。一方、生産をクレームによって形式的に捉える時代においては、発明の要部なる部分を認定し、当該部分の再生行為のみをもって生産にあたるという結論は当然には導かれない。しかし、その点に関する考察は特になされないまま、「修理と再生産」の考え方は定着した。

第2項 判例

特許権者から適法に購入した製品の部品取替行為が侵害にあたるか否かが争われた事例として、製砂機ハンマー事件⁸⁴⁾がある。同事件では製砂機という大きな機械の部品のうち、ハンマー部分の実用新案権が取得されていた。そのハンマー部分のうち、打撃板という他の部品から見て耐用期間が短い部品の取替・販売行為が実用新案権侵害に問われた。裁判所は、特許発明の主要な部分の取替行為という原告主張の観点だけからは、何が「製造」に該当するかを判断できないとした。そこで、何が「製造」に該当するかを実用新案権の排他的効力との関係で考えるとしつつ、消尽の根拠を「購入者等の使用行為等が実用新案権者等に支払った対価を回収する行為であり、これを認めることこそが、実用新案権者等の独占的利益を確保することになるからである」とした。このような用尽の根拠から、購入時に予定されていた使用目的を超えて特許製品を利用する行為は、実用新案権者等に支払った対価を超えて新たに考案を利用する行為であって、単なる修理行為とはいえ「製造」に当たると判断した⁸⁵⁾。本判決には理論構成、結論ともに批判も多い⁸⁶⁾。しかし、主要な部材を認定することの難しさを示した点、消尽論との関係で「製造」を実質的に解することを試みた点では、修理行為が抱える問題点を示した判決と評価できる。

次に、修理が生産に該当するかの判断基準を示したものとして、海苔自動包装機事件⁸⁷⁾がある。

同事件では被告が行ったオーバーホールが特許権侵害にあたるかが争われた。まず判断基準としては、特許権者等が製造販売した特許発明の技術的範囲に属する物件を修理ないし改造することが、発明の対象である物の生産と実質的に同視することができるか否かにより決すべきであると示した。そして具体的なあてはめでは、被告の行ったオーバーホールが、原告製品の全体的な部品交換、全体塗装等をして新品に近い状態にすることであることから、右改造およびオーバーホールは実質的に生産と同視するのが相当であると判断した⁸⁸⁾。本判決は被疑侵害物件が問題となった発明の技術的範囲に属すると認定した上で、損害額に関する部分で上記のようなことを述べている。そうだとすれば、本件は修理か否かを判断する上で、「生産」を実質的に判断したというよりも、ほぼ全ての部品の交換が行われたという点で通常の侵害事件と同様に判断したと評価しうる。

最後に、修理に関する判断について従来からの学説と同様の基準を示したものとして、中芯保持装置事件⁸⁹⁾がある。裁判所は、修理又は改造が発明の特徴を具備する構造部分に及ぶ場合、程度と内容によっては、特許品を再生産したと評価されるため、特許権の侵害になる場合があると示した。これに対し、発明の特徴的部分以外の部分は通常公知部分であり、そのような部分の修理は本来何人にも許される行為であり、特許権の侵害にならないというべきであると述べた。本件事案の具体的なあてはめにおいては、問題となった部分（下部段ロール）は、本件発明の特徴的な作用効果を発揮するための構造を有する点に加えて、当該部分の修理代金額も斟酌し、取替え分についての特許権者の権利は用尽せずに残存しており、そう解することがメーカーなり販売者の意思に合致するとして、下部段ロール部分の修理行為は特許権侵害に当たると判断した。本件は、「本件発明の特徴を具備する構造部分」を認定する際、明細書中の発明の詳細な説明に記載されている内容から判断している。これは生産概念が発明の要部を中心に捉えられていた時代の認定方法と近い。また、

「公知部分の修理は本来何人にも許される行為である」という点はもつともであると考ええる。しかし、その裏が真とは限らないことから、発明の特徴的部分に係る行為が「生産」に該当するとは当然にはいえず、その点については判決も理由を述べていない。

第2節 消尽アプローチの提唱

第1款 フィルム一体型カメラ事件による示唆

特許製品の修理行為について、新しい考え方が生まれた契機となったのが、フィルム一体型カメラ事件⁹⁰⁾である。問題となった行為は、使い捨てカメラを使い終わった後に回収し、フィルムと乾電池を交換した詰め替え製品を製造・販売する行為であり、その行為が実用新案権侵害に当たることが争われた。裁判所はBBS最高裁判決を引用し、実用新案権についても消尽論を採用した。その根拠として、譲受人は権利の実施品が市場での流通に置かれた場合に自由に使用、再譲渡等できることが取引における前提として認められており、また、特許権者の再度の権利行使を認めると商品の自由な流通が妨げられることを挙げた。しかし、「当該取引について、その対象となった実施品の客観的な性質、取引の態様、利用形態を社会通念に沿って検討した結果、権利者が譲受人に対して、目的物につき権利者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利を無限定に付与したとまでは解することができない場合に、その範囲を超える態様で実施された時には、権利者は」実用新案権に基づく権利行使をすることができると判断した。

裁判所は、従来のように「製造⁹¹⁾」に当たる行為が行われているか否かによって侵害を判断するのではなく、消尽論の根拠から導かれる範囲内の行為か否かという基準を持ち出した。このように消尽の効力に一定の理論的限界を設ける考え方は、「消尽アプローチ」と呼ばれた⁹²⁾。消尽論との関係で特許製品の再利用行為を判断するという消尽アプローチの提唱から、従来の「修理と再生産」といわれてきた考え方は、「生産アプローチ」と

呼ばれるようになる。フィルム一体型カメラ事件の示唆により、修理行為に関する考え方が判例によって分かれた。

第2款 下級審裁判例

第1項 裁判例の分析視点

フィルム一体型カメラ事件以降、特許製品の修理や再利用行為が問題となる事件を判断する際に、消尽・生産という2つのアプローチが意識された。下級審では特許製品の再利用行為の侵害成否を判断する上で、再度の生産が行われたかを判断するものと、消尽論の成立範囲の問題とするものとに分かれた。なお、修理行為を判断する際の考慮要素として、①発明の本質的部分に係る行為、②物理的・化学的な部材の摩耗あるいは社会通念上の効用喪失、③製品の構造、という3つの要素がある。下級審はこれらの要素の1つあるいは複数を考慮して侵害成否を判断している。

第2項 消尽論の成立範囲を問題とした事例

特許製品再利用行為を消尽論の成立範囲から評価したのが、フィルム一体型カメラ事件の判決からそれほど時を置かずして判断されたレンズ付フィルムユニット事件⁹⁰⁾である。同事件でも、フィルム一体型カメラ事件と同様に、使い捨てカメラのフィルムの詰め替え行為が問題となった。裁判所は、BBS最高裁判決を引用して消尽論を採用した。その上で、物理的・化学的な部材の摩耗による効用あるいは社会通念上の効用を喪失した特許製品については、特許権の効力が及ぶとした。その理由については、取引当事者は製品が効用を喪失するまでの利用を前提とした取引を行っているため、効用喪失後の特許製品につき権利行使を及ぶとしても取引の安全を害さず、また二重の利得を得ることにもならないからであるとした。さらに、同判決は発明の本質的部分に係る行為が行われた場合も、特許権者が譲渡した特許製品と同一とはいえなくなるために権利行使が及ぶと判断した。

アシクロビル事件地裁判決⁹⁴⁾も、レンズ付フィルムユニット事件と同様の基準で判断した⁹⁵⁾。ア

シクロビル事件の概要は以下のようなものである。発明の名称を「置換プリン」とする物質特許の特許権者等は、その実施品であるアシクロビルを有効成分として含む医薬品（原告製剤）を製造・販売した。被告は原告製剤を購入し、精製水を加えて攪拌することにより錠剤を崩壊させ、さらに精製したり再結晶化をしたりすることで、アシクロビルを抽出した上で、アシクロビルを有効成分とする被告製剤を完成させた。被告の以上の行為が、特許権の侵害になるかが問われたのがアシクロビル事件である。アシクロビル事件地裁判決は、本件において問題となる物質自体には変化が生じていないため、効用を喪失したともいえず、また発明の本質的部分に係る行為も認められないとされ、特許権者の権利行使を否定した。

第3項 生産を問題とした事例

従来の修理の議論のように、当該行為が特許権の実施行為である「生産」に該当するか否かを基準に判断したのが、アシクロビル事件の控訴審判決⁹⁶⁾である。同判決では、消尽論を採用し、修理行為については特許権者が譲渡した特許製品である実施対象の同一性が失われない範囲内の行為であれば権利侵害にならないとした。しかし、特許発明の主要な構成に対応する主要な部品を交換する行為については、実施対象の同一性が損なわれ、特許権の効力が及ぶことを認めた。本件については、地裁判決と同様、発明の対象であるアシクロビル自体には手加えられていないため、特許権の効力は及ばないとされた。

また、実用新案権が問題となった事件ではあるが、被疑侵害者の行為が実施行為にあたるかが争われたものとして、ステップ用具事件⁹⁷⁾がある。同事件において問題となった実用新案権の実施品であるタラップは、タラップ本体と受金具という2つの部品からなり、このうち原告タラップ本体に被告受金具を用いることが直接侵害にあたるかが争われた。判決では、実施品の一部を交換する行為は形式的には実施行為に当たると見えるが、実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されている部分を交

換する行為は、消尽論の根拠から権利侵害にあたらないと判断した。すなわち、権利者は譲渡時に対価を回収しているにも関わらず、そのような行為にまで権利行使を許すと、構成要件をすべて充足した実施品について考案公開の対価を回収することができるという原則を著しく逸脱し、さらにそのような部品の交換は製品の同一性を損なわず、取引当事者の予測の範囲内であるとした。なお、考案の本質的部分に係る行為かという点も考慮しているようではあるが、上記のような基準とどのような関係にあるかは明確に述べられていない⁹⁸⁾。

第4項 裁判例の分類

上に紹介した裁判例を分類すると、まず再度の生産があったとして侵害成否を導いたのはアシクロビル事件控訴審のみで、要素としては①を用いている。それ以外は、すべて消尽の範囲の問題として結論付けており、①・②・③を併用したのがレンズ付フィルムユニット事件とアシクロビル事件第1審、①と③を併用したのがステップ用具事件である。

第3節 小括

以上見てきたように、BBS最高裁判決以降、修理に対する考え方に消尽という考えも含まれるようになり、その判断方法が多岐にわたっている。「生産」を発明の要部（本質的部分）の再生と考えてきた時代においては、修理の問題も通常の「生産」と同様に考えれば、修理行為を実質的に判断することができた。修理においても発明の要部に係る部分が再生されているかということが問題になったのは、ごく当たり前のことである。しかし、「生産」をクレームに記載された構成要件の充足と捉える現代においては、発明の本質的部分を基準とすることは当然にはできず、そこには何らかの説明が必要である。そのため、修理行為が問題となる場合には「生産」を実質的に解すると説明するか、あるいは消尽論との関係で他の基準を持ち出して判断せざるを得なくなってきた。

では、このように修理の前後で侵害の成立を判断する際に、従来は発明の要部基準、現在では他

の基準を用いているが、両者に共通性はあるのだろうか。この問いに答えるためには、修理後の製品について、特許権者が譲渡した製品とは別の製品といえるか、すなわち「製品の同一性」を判断する際に用いられるべき基準について検討する必要がある。その際には、我が国において修理行為をどのような性質の問題として扱うか考えるべきであり、さらに突き詰めると、クレーム解釈から導かれる「生産」概念や消尽論の性質を通して、我が国における特許法の考え方の本質まで踏み込んだ考察を要する。

下級審裁判例は国内消尽を認める理論として、消尽論を持ち出している。判決のなかで消尽論を採用する根拠が示されていないものもあるが、取引当事者の共通理解や対価の取得等をもとに消尽論を採用しているようである。取引当事者の共通理解の範囲や対価を取得したといえる範囲の基準として、製品基準、発明基準、効用（物理的・社会的）基準がそれぞれ考え出された。しかし、下級審における判断基準は一致しておらず、また、それぞれの基準が導かれる意味や、基準同士の関係性は明らかではない状態にあった。そのようななかで起こったのがキヤノン事件であった。

総括

ここまで、現在の特許製品の再利用行為に関する議論である消尽論と特許製品の修理行為について、過去どのように議論されてきたかを見てきた。

消尽論については、並行輸入の場面で議論されていたのだが、そこでは特許製品の再利用行為までも考えて議論されていたわけではないことがわかる。そのことを考慮しないまま、BBS最高裁判決で示された消尽論によって、特許製品の再利用行為について議論してよいのか、疑問が残る。

また、修理行為についても、クレームの役割の変化によって、生産概念が実質的なものから形式的なものへと変容したことが見逃されている。修理行為を生産概念で捉えていた以上、生産概念の変化を無視して修理行為を議論することはできない

い。

以上のように、現在の特許製品の再利用行為に関する議論に深く関わっている2つの過去の議論は、根本的な問題を残している。しかし、この問題について明確には意識されないまま、今日では特許製品の再利用行為について議論されているのである。学説上の見解が一致しないのは、消尽論と修理行為の関係の基本的問題構造を明らかにしていないためであると考えられる。本論文によって明らかにした問題意識をもって、今一度、現在の議論を検討する必要がある。

【注】

- 1) 消尽が問題になる場面として、国内消尽と国際消尽の2つがある。本論文では国内における消尽を主に検討していく。以下、特に断りがない時は、「消尽」とは国内消尽を指しているものとする。
- 2) 最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁。下級審は、東京地判平成16年12月8日民集61巻8号3050頁、知財高判平成18年1月31日民集61巻8号3103頁。なお、エプソンがインクのリサイクル業者を訴えたというキャノン事件と同様の事件が同時期にあった（東京地判平成18年10月18日判時1976号104頁、知財高判平成19年5月30日判時1986号124頁。）。しかし、同事件においては、そもそも特許権自体が無効になったため、リサイクル業者の行為に関する判断はなされなかった。
- 3) 中山信弘『工業所有権法（上）特許法【第2版増補版】』（弘文堂、2000年）364頁も、「一般論として特許権の消尽理論を認めるとしても、国内において完結している取引においては、ほとんど問題となりえない。現実には生起する紛争は並行輸入の場合にはほぼ限定される。」と述べている。
- 4) 最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁。下級審は、東京地判平成6年7月22日民集51巻6号2401頁、東京高判平成7年3月23日民集51巻6号2441頁。
- 5) なお、特許製品の再利用行為について問題になったキャノン事件においては、「物の発明」のほか「方法の発明」の消尽や国際消尽についても問題となった。しかし、本稿は国内消尽に関する基本的な考え方を明らかにすることを主眼におく。そのため、本稿では、上記2つの問題は主として扱わないこととする。
- 6) BBS特許並行輸入事件以前の国内消尽に関する学説を整理するものとして、大友信秀「特許製品の並行輸入に関する法的考察—国内消尽と国際消尽の関係」中山信弘先生還暦記念『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、2005年）282頁。
- 7) 同上、282頁。
- 8) 大判大正元年10月9日民録45巻10368頁。大審院は「発明品ノ製作及ヒ使用ハ特許権ノ内容ヲ成ス所ノ権利ニシテ他人ハ特許権者ノ許諾ヲ得ルニ非サレバ猥リニ之ヲ使用スルコトヲ得サルハ論ナシト雖モ他人力譲渡其他ノ原因ニヨリ適法ニ特定セル発明品ノ所有権ヲ取得セル場合に於テハ該物件ハ特許権者ノ権利範囲ヲ離脱セルモノニシテ特許権者ハ爾後其使用ニ付キ何等容喙スル権利ヲ有セサルモノト是レ所有権ノ効力ニ照シ疑ヲ容レサル所ナリ従テ該物件ノ使用ニ関シテハ或ハ所有権侵害ノ問題ヲ生スルコトアルヘシト雖モ特許権侵害ノ問題ヲ生スルコトナシ」と判断した。
- 9) 清瀬一郎『特許法原理』（学術選書、1922年）152頁、萼優美『條解工業所有権法』（博文社、1952年）112頁、豊崎光衛『工業所有権法【新版・増補】』（有斐閣、1980年）217頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説【第13版】』（有斐閣、1998年）431頁、中山・前掲注（3）361頁、中山信弘編『注解特許法【第3版】上巻』（青林書院、2000年）667頁（中山）、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（有斐閣、2004年）228頁、田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6巻35頁（2005年）、吉田広志「用尽とは何か—契約、専用品、そして修理と再生産を通して—」知的財産法政策学研究6巻76頁（2005年）。
- 10) 田村・同上35頁、吉田・同上77頁。
- 11) 松本静史『改正特許法要論』（三書樓、1911年）103頁、清瀬・前掲注（9）151頁、井藁正一『特許法概論』（巖松堂、1928年）143頁。
- 12) 安達祥三「特許法」末弘嚴太郎編『現代法學全集第31巻』（日本評論社、1930年）389頁、織田季明＝石川義雄『増訂新特許法詳解』（日本発明新聞社、1972年）273頁、中山・前掲注（3）361頁。
- 13) 旧法下で、実務上参考にされた教科書である安達・同上389頁では、それまでの通説である黙示の許諾説ではなく、コーラーによる消尽論を採用している。なお、コーラー自身も初期の段階においては黙示の許諾説の立場を採用しており、その後、自身のそれまでの立場を批判して、消尽論を採用するに至った。詳しくは、大友・前掲注（6）282頁注（8）参照。
- 14) 中山・前掲注（3）361頁。
- 15) 安達・前掲注（12）389頁。

- 16) 清瀬・前掲注（9）151頁は、消尽論は特殊の理論であるとして黙示の許諾説を採用する。消尽論が紹介された後にも黙示の許諾説を採る学説として、吉原隆次『全訂特許法詳論』（有斐閣，第4版，1930年）102頁，竹内賀久治『特許法』（巖松堂，1938年）358頁。
- 17) 永田菊四郎『工業所有権論』（富山房，1951年）283頁は、利用態様が相互に密接なる関係を有することから、拡布又は販売によって発明の対象を取得したものは、之を使用し、又は更に之を拡布するも特許権の侵害とならないとする。また、蓼・前掲注（9）111頁以下では、特許権の本質は物の製作にあるので、特許権者は物の発明にあっては製作権を専有し、正当な理由がないのに特許製品を製作、使用、譲渡した者に対して権利行使をすることができるといふ体裁に法文を変えるべきであると主張する。これによれば、特許権者が特許製品を譲渡した後の利用行為は、正当な理由があるとされるので特許権侵害にならないと帰結される。
- 18) 織田＝石川・前掲注（12）273頁は、特許製品が適法に譲渡された後は、以後の利用行為につき権利行使が及ばないという結論は認めている。しかし、その理論構成については、「いずれの説についても物足りないものを感じるが、強い詮索する必要のない問題」としてしている。
- 19) 大阪地判昭和44年6月9日無休例集1巻160頁。この事件は、後に議論されたBBS特許並行輸入事件と同様、並行輸入に関する事件ではあるが、当時は国内消尽・国際消尽について、そこまで議論されなかったようである。
- 20) 「特許製品が適法に販売されるときは、特許権者はこれによって実施の目的を達し、右製品について特許権に基づく追及権は消耗すると解されている。このことは当該製品が特許権者自身により流通に置かれたものであると特許権の実施権者により流通に置かれたものであるとを問わない。特許権消耗論は基本たる特許権そのものに関するものではなく、当該商品限りのものである。」と、国内における消尽論の採用を示している。
- 21) 小島庸和「特許権消耗論」『パテント』28巻5号46頁（1975年）、豊崎・前掲注（9）217頁。
- 22) 中山・前掲注（3）364頁。
- 23) パリ条約（工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約）4条の2。
- 24) 中古ボーリング用自動ピン立て装置事件・前掲注（19）。
- 25) 前掲注（4）。
- 26) 同上。
- 27) 同上。
- 28) 三村量一『最高裁判所判例解説民事篇平成9年度（中）』799頁（法曹会，2000年）。
- 29) 同上，793頁。
- 30) 同上，793頁。
- 31) 同上，795頁。
- 32) 並行輸入に関する当時の学説を網羅的に挙げたものとして、中山信弘「特許製品の並行輸入問題における基本的視座」『ジュリスト』1094号68頁（注2）（1996年）。
- 33) 石黒憲一『国際知的財産権』（NTT出版，1998年）174頁。
- 34) 石黒憲一「ボーダレス・エコノミーへの法的視座」『貿易と関税』1995年8月号56頁。
- 35) 石黒・前掲注（33）166頁（同・「ボーダレス・エコノミーへの法的視座」『貿易と関税』1995年6月号55頁）。
- 36) 石黒・前掲注（33）226頁。
- 37) 中山・前掲注（3）370頁以下。並行輸入を認めた場合と、認めなかった場合に、それぞれの結論が与える影響をより詳細に検討したのものとして、同「並行輸入と特許権侵害」知的財産研究所編『知的財産の潮流』（信山社，1995年）273頁。
- 38) 中山・前掲注（3）365頁。
- 39) 同上，374頁。
- 40) 同上，376頁。
- 41) 説明の仕方は異なるが、同様に特許権者の自由な意思を重視する学説としては、辰巳直彦「判批」『民商』118巻4・5号643頁（1998年）（同・「商品流通と知的財産権の法的構成—特許並行輸入事件を契機として」『特許研究』21号56頁（1996年））。
- 42) 木棚照一「特許製品の並行輸入に関する一考察—BBS最高裁判決を契機として」『早法』74巻4-1号（1999年）1頁以下。
- 43) 同上，32頁。
- 44) 同上，33頁。
- 45) 同上，33-34頁。
- 46) 渋谷達紀「特許品の並行輸入」『日本工業所有権法学会年報』第19号107頁（1995年），同「判批」『ジュリスト』1119号99頁（1997年）。
- 47) この点を指摘するものとして、大友・前掲注（6）288頁。
- 48) 田村善之『機能的知的財産権の理論』（信山社，1996年）244頁以下。
- 49) この点を指摘するものとして、大友・前掲注（6）267頁。
- 50) 大阪地判平成8年2月29日判時1573号113頁。
- 51) 大阪高判平成12年12月1日判タ1072号234頁。第1審，大阪地判平成12年2月3日（平成10年（ワ）第11089号）。

- 52) 判決が、所有権留保の合意が認められた場合には権利が消尽しないとの前提に立っているとするものとして、熊倉槇男「実用新案権の国内消尽と所有権留保の意思表示」大場正成喜寿『特許侵害裁判の潮流』（発明協会，2002年）493頁以下。
- 53) 東京地判平成13年11月30日（平成13年（ワ）第6000号）。
- 54) 大阪地判平成14年12月26日（平成13年（ワ）第9922号）。
- 55) 中山・前掲注（3）362-363頁，田村・前掲注（9）45-46頁，吉田・前掲注（9）80-81頁。
- 56) 田村・前掲注（9）34頁。
- 57) 比較法からこの点を指摘するものとして，大友・前掲注（6）287頁以下。
- 58) 田村善之「並行輸入と特許権」NBL627号37頁（1997年），松下＝紋谷＝玉井「特許権の並行輸入と通商摩擦問題（上）」NBL628号17頁【玉井発言】（1997年），中山・前掲注（3）368頁。
- 59) 渋谷・前掲注（46）ジュリスト100頁。
- 60) 小泉直樹「判批」民商116巻9号139頁（1999年）。
- 61) 詳しくは，大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割 - 日米独比較による均等論の解明 - 」法学協会雑誌126巻1744頁（2009年）以下参照。
- 62) 同上，1750頁。同論文によると，発明の対象は「銃」としながら，「特許請求ノ範囲」の第1項に「銃の安全装置」，第2項に「引き金」と記載されている明細書があり，新規な特徴部分のみが記載されていたことがわかる。
- 63) 同上，1751頁。
- 64) 大判明治39年5月9日民録712頁「被上告人ノ特許機械ハ…特殊ノ効果ヲ現ハス機構ニシテ上告人ノ特許機械ニ存セルコトヲ認めラレタル以上ハ上告人ノ特許機械ト被上告人ノ特許機械トハ其要部ニ於テ抵触セサルコト勿論ナリ」。
- 65) 内村特許事務所編『特許新案意匠商標四法正解』（巖松堂書店，1912年）83頁参照，審判第470号明治34年7月16日審決「発明ノ抵触ハ明細書ノ記載方如何ニ依リテ生セス発明ヲ構成スル要素ノ全部若クハ一部カ性質上均等ナルトキハ互ニ相抵触スルモノトス」。
- 66) 大友・前掲注（61）1756頁。
- 67) 同上，1759頁。大正10年4月18日民録27輯14巻803頁「特許ノ要部トスル所カ請求範囲ノ項目中ノ記載ノ全部ニ在ルヤ將タ其ノ一部ニ在ルヤニ付キ争アルトキハ発明ノ性質及ヒ目的等ヲ参照シテ之ヲ判定スルヤ法律上何等妨ケサルモノトス」。
- 68) 同上，1760頁（注）524参照，内村特許事務所編・前掲注（65）97頁参照，審判第1913号明治43年6月20日審決「特許発明ノ要部ヲ缺如スルモノハ本件特許ノ権利ノ範囲ニ属セサルモノト認メサル可ラス」。
- 69) 内村特許事務所編・前掲注（65）30頁参照，大判明治41年6月30日「二箇ノ発明力同一ナルヤ否ハ必スシモ発明ニ係ル考案ヲ実施スルノ設計ノ差異ノミニ依リテ之ヲ決スヘキモノニ非ス縦令設計ニ多少ノ差異アルモ其設計ニ因リ効果ヲ現ハス考案力彼此同一ニ歸スル時ニハ二者同一ノ発明ナリト謂ハサルヘカラス」，同50頁参照，審判第100号明治43年10月27日審決「特殊ノ効果ヲ生スル物品ノ成分ハ必シモ請求範囲ニ記載セラレタル資料ニ限定セラルヘキ物ニ非ス同一効果ヲ奏スヘキ均等物ノ使用モ亦其権利範囲ニ属スルモノトス」。
- 70) 大判大正11年12月4日民集1巻697頁「特許発明ノ範囲ハ専ラ其特許明細書ニヨリテ之ヲ定ムヘク而シテ特許明細書ヲ解釈判断スルニ当リテハ其ノ記載セル特許発明ノ範囲等ノ字句ニ拘泥スルコトナク発明ノ性質及目的又ハ発明ノ詳細ナル説明等ト相俟テ新規ナル考案ノ旨意ヲ明ニシテ特許権ノ範囲ヲ定ムルコトヲ得ルモノトス」。
- 71) 清瀬・前掲注（9）153-155頁，三宅發士郎『特許法講義』（帝國発明協会，1926年）99頁，吉原・前掲注（16）194頁，兼子・染野『特許・商標』（青林書院，1955年）89頁。
- 72) 柴田義彦『特許意匠商標実用新案法規』（常磐書房，1933年）26頁，「或発明力一定ノ特許ノ権利範囲ニ属スルヤ否ハ主トシテ其発明力該特許ニ係ル発明ノ要部ヲ包含スルヤ否ニ依リテ之ヲ決定スヘキモノトス」（昭和6，法律評論20巻，諸法568頁）。
- 73) 同上，8頁参照「発明ノ異同ハ必スシモ其ノ考案ヲ実施スル設計若ハ構造ノ類似スルヤ否ノミニ依リテ決スヘキニ非ス縦令設計若ハ構造ニ於テ相類似スルトコロアリトスルモ其ノ現ハス効果ノ點ニ於テ彼此全ク別異ナルニ於テハ二者必スシモ同一ノ発明ナリト断スルコトヲ得サルヘシ」。学説として，永田・前掲注（17）321頁。
- 74) 大友・前掲注（61）1775頁。昭和31年第679号審判昭和35年2月5日審決「発明の構成要件の必須の要件であるA+B+Cを完全に包含するものであると認められる以上，たとえ作用効果の上に想到の相違点があるとしても後者は前者の権利範囲に属するものと認める。」
- 75) 同上，1784頁以下。
- 76) 新原浩朗編『改正特許法解説』（有斐閣，1987年）18頁。
- 77) 大友・前掲注（61）1799頁-1801頁。
- 78) 以下，同上，1808頁-1810頁。
- 79) 東京地判昭和51年5月26日判例工業所有権法【現行

- 法編】2305の137の722頁。なお、従来の考え方については、「当該特許発明の本質的な技術的思想を探究して本質的な要件を抽出するか、あるいは、前記のような構成要件を一応問題としつつも、重要な要件とそうでないものとを区別したうえで後者を捨て、これらとの対比をして属否を定め」るものと説明し、要件説と呼んでいる。
- 80) 大友・前掲注(61) 1808頁・1809頁。東京地判昭和51年1月29日判タ323号267頁「特許発明の技術的範囲は、その作用効果によつて定まるものでないことは多言を要しない」と判断した。東京地判昭和51年6月16日判タ346号272頁「作用効果自体が考案の構成要件たり得ないことはいふまでもないことであるから、本件考案のテーパー部と被告製品の開口段部(5)が作用効果において同一であるとしても、そのことから直ちに被告製品の開口段部(5)が本件考案のテーパー部に該当するということとはできない」と判断した。
- 81) 同上, 1809頁。東京地判昭和41年11月22日下級裁判所民事裁判例集17巻11・12号1116頁参照。
- 82) 清瀬・前掲注(9) 147頁, 三宅・前掲注(71) 96頁, 吉原・前掲注(16) 101頁, 竹内・前掲注(16) 353頁, 永田・前掲注(17) 284頁。
- 83) 吉藤・熊谷・前掲注(9) 435頁, 中山・前掲注(3) 313頁。
- 84) 大阪地判平成元年4月24日無体例集21巻1号279頁。
- 85) 「機械、装置の部品の取替行為についても、右のような実質的な観点を加味して考察するのが相当である。そして、こうした観点からみると、購入した機械、装置が予定されていた使用目的を達成する以前に故障し、購入者等が、実用新案権者等に支払った対価を予定通り回収できなくなったために、右の故障した機械、装置の機能を回復すべく故障した部品を取り替えるような場合は、支払った対価の回収行為の範囲に属するといえるから、それは修理行為として許されるということが出来る。しかし、購入時に予定されていた使用目的を達成し、実用新案権者等に支払った対価を予定通り回収した後に、新たに部品を取り替えて機械、装置を使用するような場合は、取替えの結果、実用新案権者等に支払った対価を超えて新たに考案を利用することになるから、そのような行為は当然に許されるものではないというのが相当である。…「製造」との関係でいえば、部品の取替えも、これにより実用新案権者等に支払った対価を超えて考案を利用することになる場合は、もはや単なる修理行為とはいえず、右法条にいう「製造」に当たると解するのが相当である。」
- 86) 松尾和子「判批」判評372号57頁(1990年)は、結論的には賛成しているが理論構成については反対している。また、田中成志「修理と再度の製造—大阪地判平成元年四月二四日・無体集二一巻一號二七九頁を素材として—」本間還暦『知的財産権の現代的課題』(信山社, 1995年) 172頁は、「修理か再度の製造かが問題となるのは、少なくとも対象部分が特許発明の本質および作用・効果に鑑み、重要な部分でなければならない」として、本判決はこの部分の判断を避けたが、「これこそ、裁判所が判断すべき重要な点である」としている。その上で、本件について、打撃板は製砂機という製品からみた場合に、価値が小さなものであるので、「本件考案の主要な構成部材ではなく、その交換は実用新案権の侵害にもならない」として、結論的にも反対の立場を採っている。
- 87) 大阪地判平成4年7月23日(昭和59年(ワ)第567号)。
- 88) しかしながら、これは必ずしもすべてのオーバーホールが特許権侵害になると示したわけではない。本件被告行為がほぼ全ての部品を交換していたために、「生産」に当たるとしたに過ぎない。
- 89) 名古屋地判平成11年12月22日(平成7年(ワ)第4290号)。
- 90) 東京地決平成12年6月6日判時1712号175頁。
- 91) 実用新案権の実施行為(実用新案法2条3項)であって、特許権における「生産」にあたる。
- 92) 横山久芳「判批」ジュリスト1201号148頁(2001年)の提唱による。
- 93) 東京地判平成12年8月31日(平成8年(ワ)第16782号)。
- 94) 東京地判平成13年1月18日判時1779号99頁。
- 95) アシクロビル事件地裁判決の裁判官の構成が、レンズ付フィルムユニット事件の裁判官の構成と全く同じであるためと考えられる。
- 96) 東京高判平成13年11月29日判時1779号89頁。
- 97) 大阪地判平成14年11月26日(平成12年(ワ)第7221号)。
- 98) 「実施品全体に比べて耐用期間が明らかに短く、容易に交換できるように設計されており、しかも考案の本質的部分を構成する主要な部分とはいえない部分のみの交換についてまで、当然に考案公開の対価を回収し得るわけではない」と述べており、考案の本質的部分も考慮される余地も示している。しかし、それが製品の構造とは独立の要件であるのかということを含めて、本質的部分に係る行為がどのように考慮されるのかは明らかではない。